



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ESTADO



27 de septiembre de 2022

Alejandro J. Cacho Rodriguez
54 Calle Resolucion Suite 303,
San Juan, PR 00920

ASUNTO
MARCA

CLASE
NÚMERO DE PRESENTACIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN
SOLICITANTE

Acción Administrativa


024
247172-24-1
25 de febrero de 2022
DMC

A quien pueda interesar:

Para proceder con el examen de la solicitud de registro de referencia deberá someter la siguiente información:

1. Enumerar los bienes o servicios en relación a los cuales se usa o se pretende usar la marca en el comercio de Puerto Rico. Esto aplica, si utilizó el formato personalizado para seleccionar los bienes o servicios.
2. Incluir un dibujo de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico.
3. Incluir una descripción detallada de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico. Solamente se permite solicitar el registro de una marca por solicitud.
4. En el caso de una solicitud basada en uso, incluir un espécimen (evidencia de uso) que muestre la marca tal y como se usa en los bienes o en relación a los servicios en el comercio de Puerto Rico.
5. Presentar la renuncia a los términos o componentes de la marca no susceptibles de apropiación exclusiva.
6. Otros.
7. El registro de la marca no procede por:

I. Dibujo:

El Solicitante presentó un dibujo para la marca  , **el cual no cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento.**

La Sección 13 incisos (9) y (10) del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas de Puerto Rico y del Reglamento de Procedimientos de Nombre Comercial de 1992, establecía que una solicitud de registro de marca debía incluir un espécimen y/o dibujo a color de la marca tal y como se usa en relación a los servicios y/o de la marca tal como piensa usarse en el comercio y sus requisitos. De manera similar, la Regla 22 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico del 2011, indica que para toda Solicitud, ya sea basada en uso o en la intención bona fide de usar la Marca en el Comercio, el Solicitante deberá presentar un dibujo de la Marca tal como se usa o pretende usarse en el Comercio. El dibujo no tendrá un tamaño mayor de 8-1/2" x 11". Si se somete el dibujo de la Marca por algún método electrónico, éste será en formato JPG, PDF o cualquier otro formato que, de tiempo en tiempo, el Registro establezca como aceptable; y digitalizada a no menos de 300 puntos por pulgadas (dpi) y no más de 350 puntos por pulgadas (dpi) con un largo y anchura no menor de 250 píxeles y no mayor de 944 píxeles. Todas las líneas tendrán que estar limpias, claras y sólidas, no finas o saturadas, y tendrán que producir una imagen de alta calidad al ser reproducidas.

El Solicitante que desee registrar una Marca que incluye un diseño de dos o tres dimensiones; color; y/o palabras, letras o números o la combinación de estos en un estilo de letra ("font") particular deberá presentar un dibujo de forma estilizada. El dibujo deberá demostrar la Marca en un fondo ("background") negro o blanco, a menos que se esté reclamando color como un componente de la Marca. **Cuando la Marca reclame color(es) como un componente de la Marca, el dibujo deberá ilustrar la Marca a color, y el Solicitante deberá identificar el(los) color(es), describir dónde aparecerá(n) el (los) color(es) en la Marca, y reclamar que el(los) color(es) es (son) un componente de la Marca.**

El solicitante debe someter un dibujo enmendado del diseño que desea proteger y eliminar del dibujo los elementos que no forman parte de la marca. Además, debe hacer una descripción del dibujo en la sección de Descripción junto con los colores en la Sección de Colores Reclamados. El propósito del dibujo es proveer notificación de la naturaleza de la marca que se pretende registrar. El dibujo de la marca se entra en los expedientes del PRTO y está disponible al público. Por tanto, la solicitud debe incluir un dibujo claro del diseño que se pretende registrar y describir detalladamente el dibujo en su descripción.

El Solicitante debe someter un dibujo enmendado en color blanco y negro, ya que en la sección de Reclamo de Colores aparece en blanco. Si el Solicitante desea mantener dicho dibujo a color, entonces debe enmendar la descripción de este, para incluir la descripción de los colores en los elementos del dibujo y en la sección de Reclamo de Colores debe describir los colores del dibujo de la marca. En el caso que nos ocupa se debe reclamar el color dorado.

II. Especimen:

La Ley Núm. 63 de 14 de agosto de 1991 y la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009 establecen que toda solicitud basada en uso de la marca en el comercio deberá incluir un espécimen. A su vez, la Regla 23 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico, Reglamento Núm. 8075 de 19 de septiembre de 2011 (en adelante, el Reglamento) establece que toda solicitud basada en uso y toda declaración de uso deberán incluir un espécimen.

Específicamente el inciso (A)¹ establece sin que se entienda como taxativa, los siguientes ejemplos de especímenes aceptables relacionados al uso de una marca para identificar productos en el comercio:

1. Etiquetas fijadas al producto;
2. Empaques comerciales del producto;
3. Contenedores o envases de productos;
4. Fotografía de góndola asociada a los productos;
5. Catálogos o páginas de Internet que demuestren los productos, siempre que demuestren la Marca suficientemente cerca a la imagen o descripción de los productos e incluya información que viabilice la compra o adquisición del producto (a modo de ejemplo dicha información puede ser la siguiente: hoja de pedido, número de teléfono para poder ordenar el producto, formulario para ordenar y comprar el producto ya sea por correo regular o por correo electrónico);
6. Para programas de computadora, juegos de video o películas, fotografías de una imagen de la pantalla que proyecta la Marca identificando el programa de computadora, video o película; o fotografías de imágenes (“frames”) de la película o cinta de video que muestre la Marca; o
7. Para programas de computadoras disponibles mediante descarga electrónica, páginas del Internet evidenciando el uso de la Marca, siempre que la página de Internet provea suficiente información para permitir al usuario descargar el programa de la página de Internet.

Los siguientes no constituyen especímenes aceptables para productos:

1. Material de promoción y publicidad de los productos, a menos que no se trate de material proveniente del “point of sale”;
2. Catálogos de publicidad o mercadeo de los productos;
3. Listas de precios;
4. Anuncios;
5. Directorios comerciales; o Tarjetas de negocios

El Solicitante sometió con la solicitud de registro “**unas facturas**” en lugar de un espécimen que evidencie el uso en el comercio para la marca en la clase internacional **024. Además, en el espécimen aparece la marca en color azul cuando la marca es color dorado. El solicitante debe someter un espécimen sustituto de acuerdo con los incisos mencionados anteriormente.**

El Solicitante tendrá que declarar mediante declaración bajo pena de perjurio que el(los) espécimen(es) sustitutos fue(ron) utilizado(s) en el comercio desde **1 de enero de 2019** o al menos tan temprano como la fecha de presentación de la solicitud. A su vez, deberá presentar una declaración que indique lo siguiente:

“El Solicitante reconoce que expresiones o declaraciones falsas vertidas en esta declaración, con conocimiento de su falsedad, podrían conllevar una convicción por el delito de perjurio y/o la invalidación de la solicitud de registro o del registro resultante de la misma y conociendo lo anterior declara que el espécimen sustituto estaba en uso en el comercio de Puerto Rico en o antes de la fecha de la solicitud de registro de la marca; que todo lo declarado en la solicitud de registro es cierto y que todo lo aquí declarado es cierto a su mejor conocimiento”.

¹ La sección 13 (9) del antiguo reglamento también tenía una disposición similar. Dicha sección permite presentar facsímiles y/o especímenes sueltos de la marca tal y como se usa en los productos.

Conforme a lo anterior, favor de proveer un espécimen aceptable.

Por todo lo anterior, el Oficial Examinador requiere que el Solicitante modifique y enmiende su Solicitud de Registro conforme lo indicado en esta Acción Administrativa o, de lo contrario, mostrar causa por la que tal enmienda no es necesaria.

Según establece Regla 36 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico las enmiendas solicitadas deberán especificarse en un escrito firmado por el Solicitante o su Representante; ni el Solicitante ni su Representante podrán hacer borrones, adiciones, insertar palabras, ni de ninguna otra forma mutilar una Solicitud pendiente de registro. No obstante, el Registro podrá realizar con el consentimiento del Solicitante, aquellas enmiendas necesarias para la calificación.

Por su parte, la Regla 27 dispone que transcurrido el término de noventa (90) días, contado a partir de la fecha de la notificación sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta sustancialmente completa, o una solicitud de prórroga para extender dicho término, la solicitud de registro se considerará abandonada.

Nota: Favor de hacer referencia al nombre del Oficial Examinador al contestar esta acción administrativa. La contestación a esta acción administrativa debe presentarse en línea a través de <https://prtmfiling.f1hst.com/> a través de la transacción Respuesta a Notificación. El costo de este trámite es de \$15.00.

De tener alguna pregunta con relación a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse con el oficial examinador al correo electrónico a rusantiago@estado.pr.gov.

Cordialmente,



Lcdo. Rubén C. Santiago Olivo
Oficial Examinador
Registro de Marcas y Nombres Comerciales